

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS



REC'D 18 APR 2006

PCT

WIPO PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 0000055195	WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/014393	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 17.12.2004	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 19.12.2003
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. C07D487/04 A01N43/90		
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT		
<p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p>		
<p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Berichts</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>		
Datum der Einreichung des Antrags 29.06.2005	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 12.04.2006	
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt - Gitschiner Str. 103 D-10958 Berlin Tel. +49 30 25901 - 0 Fax: +49 30 25901 - 840	Bevollmächtigter Bediensteter Hass, C Tel. +49 30 25901-340 	

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt*):

Beschreibung, Seiten

1-49 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-11 in der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/014393

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-11
Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche 1-11
Nein: Ansprüche
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-11
Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10)
und / oder
2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

V.1 Zitierte Dokumente

- D1: WO 03/080615 A (BASF AKTIENGESELLSCHAFT; TORMO I BLASCO, JORDI; BLETNER, CARSTEN; MUE) 2. Oktober 2003 (2003-10-02)
- D2: WO 03/080614 A (BAYER CROPSOURCE AKTIENGESELLSCHAFT; BOIE, CHRISTIANE; DUNKEL, RALF;) 2. Oktober 2003 (2003-10-02)
- D3: WO 99/41255 A (AMERICAN CYANAMID COMPANY) 19. August 1999 (1999-08-19)
- D4: WO 98/46608 A (AMERICAN CYANAMID COMPANY) 22. Oktober 1998 (1998-10-22)
- D5: EP-A-0 071 792 (BASF AKTIENGESELLSCHAFT) 16. Februar 1983 (1983-02-16)
- D6: US-A-5 994 360 (PFRENGLE ET AL) 30. November 1999 (1999-11-30)
- D7: EP-A-0 770 615 (AMERICAN CYANAMID COMPANY; BASF AKTIENGESELLSCHAFT) 2. Mai 1997 (1997-05-02)

Die angegebenen Bezeichnungen gelten für das gesamte Prüfungsverfahren.

V.2 Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von den Offenbarungen der Dokumente D1 bis D7 zumindest darin, dass im zitierten Stand der Technik keine Verbindungen beschrieben sind, bei denen die Aminogruppe des Amidorestes am Phenylring als unsubstituierte NH_2 -Gruppe vorliegt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 und damit auch der Ansprüche 2 bis 11 ist daher neu.

V.3 Erfinderische Tätigkeit

V.3.1 Gemäß der Beschreibung ist die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe darin zu sehen, fungizid wirkende Verbindungen bereitzustellen, die in ihrer Wirkung

gegenüber den als D1 bekannten strukturähnlichen Verbindungen verbessert sind.

V.3.2 D1 stellt den nächsten Stand der Technik dar. Die dort offenbarten Verbindungen sind strukturell den anmeldungsgemäßen Verbindungen sehr ähnlich, und sie sind ebenfalls als Fungizide vorgesehen. Der einzige strukturelle Unterschied besteht darin, dass die D1-Verbindungen an ihrer Phenylgruppe eine CO-NH(Alkyl)-Gruppe oder eine CO-N(Alkyl)₂-Gruppe tragen können (in Tabelle 14 von D1 ist CO-NHCH₃ verifiziert), wohingegen die anmeldungsgemäßen Verbindungen immer die Gruppe CO-NH₂ tragen.

V.3.3 Die strukturelle Änderung gegenüber D1 liegt durchaus im Rahmen routinemäßiger Variationen des Fachmanns: Es scheint zunächst naheliegend, dass der Fachmann durch die in D1 angegebenen Möglichkeiten, nämlich N,N-Dialkylamido und N-Alkylamido, dazu angeregt wird, auch Verbindungen mit einer "freien" Amidogruppe auf ihre Wirkung hin zu überprüfen. Dass eine solche Strukturvariation zu verbesserter Wirkung führt, ist allerdings nicht zu erwarten - die Anmelderin hat aber eine solche Verbesserung durch Vergleichsversuche mit strukturnächsten D1-Verbindungen, die sich nur bezüglich der Amidogruppe von den anmeldungsgemäßen Verbindungen unterscheiden, glaubhaft gemacht. Die oben definierte technische Aufgabe wurde also gelöst; es wurde eine verbesserte Wirkung der anmeldungs-gemäßen Verbindungen gegenüber dem nächsten Stand der Technik D1 gezeigt. Da diese Verbesserung der Aktivität gegenüber D1 nicht naheliegend ist, kann für den Gegenstand der Ansprüche 1-4 (Stoffansprüche) sowie 9-11 (Verwendungsansprüche) das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit anerkannt werden.

V.3.4 Den Verfahrensansprüchen 5, 6 und 8 sowie dem auf Zwischenprodukte gerichteten Anspruch 7 kann ebenfalls erfinderische Tätigkeit zugesprochen werden, da die Zwischenprodukte durch die beanspruchten Verfahren zu Endprodukten umgesetzt werden, die von einem als erfinderisch angesehenen Anspruch 1 umfasst sind.

V.4 Gewerbliche Anwendbarkeit

Der Gegenstand der Ansprüche 1-11 ist gewerblich anwendbar.

Zu Punkt VI

Bestimmte angeführte Unterlagen

Bestimmte veröffentlichte Unterlagen

Anmelde Nr. Patent Nr.	Veröffentlichungsdatum (Tag/Monat/Jahr)	Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (zu Recht beansprucht) (Tag/Monat/Jahr)
WO 2004/041824	21.05.2004	04.11.2003	07.11.2002

Dieses Dokument wurde nach dem Prioritätsdatum, aber vor dem Anmeldedatum der vorliegenden Anmeldung veröffentlicht. Es könnte zumindest bezüglich der Neuheitsfrage in der regionalen Phase vor dem EPA relevant werden.